

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 24.02.2014. Данное возражение подано ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012725956, при этом установлено следующее.

Заявка № 2012725956 на регистрацию словесного обозначения «TERNOVAYR» в качестве товарного знака была подана 27.07.2012 на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.11.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012725956 для всех заявленных товаров 33 класса МКТУ (далее – решение Роспатента) в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку представляет собой слово, выполненное латинскими буквами, которое порождает в сознании потребителя определенное представление о месте производства товаров, которое в отношении российского заявителя не соответствует действительности, и его регистрация способна ввести потребителей в заблуждение относительно производителя товаров. При этом

экспертиза исходила из того, что качество иностранных товаров 33 класса МКТУ (известных стран-производителей алкогольной продукции, например, Франция, Италия) выше, что обуславливает введение в заблуждение.

В палату по патентным спорам 24.02.2014 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент «TERNOVAYR» - это слово не иностранного происхождения, а выдуманное, фантазийное и не несет никакой смысловой нагрузки, оно отсутствует в общедоступных словарях. Следует отметить, что в странах, использующих латинский алфавит, кириллица воспринимается так же, как нами китайские иероглифы. Кроме того, в соответствии с действующим законодательством потребитель в обязательном порядке будет проинформирован о производителе продукции;

- правовая охрана предоставлена десяткам тысяч товарных знаков, словесные элементы которых выполнены буквами латинского алфавита;

- можно привести несколько примеров из заключений коллегий палаты по патентным спорам о регистрации подобных обозначений (приведены примеры обозначений: «HASELHOFF», «PIERRE NICOLE»);

- довод экспертизы о том, что различные страны производят качественные алкогольные напитки (Франция, Италия, Испания), неубедителен, поскольку заявленное обозначение никоим образом не ассоциируется с указанными странами, а латинский алфавит используется и во многих других странах.

Также в возражении изложено: «...даже если предположить, что экспертиза права, очевидно, что необходимо было предложить сократить перечень испрашиваемых к регистрации товаров, исключив товары, произведенные в России (и, возможно, в других странах, пользующихся кириллическим алфавитом). В случае, если коллегия палаты по патентным спорам придет к выводу о правомерности доводов экспертизы, прошу принять решение о регистрации товарного знака с указанным выше сокращением, т.е. исключив товары, в

отношении которых, по мнению коллегии, заявленное обозначение будет вводить в заблуждение...».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (27.07.2012) заявки № 2012725956 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение «TERNOVAYR» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ: «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Анализ словарно-справочной литературы показал, что слово «TERNOVAYR» не является лексической единицей какого-либо языка.

В этой связи коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что обозначение «TERNOVAYR» в целом является нейтральным или фантазийным по отношению к заявленным товарам 33 класса МКТУ.

Возможные ассоциации заявленного обозначения со словом иностранного происхождения не могут служить основанием для отказа в регистрации данного обозначения в качестве товарного знака. При этом само по себе слово «TERNOVAYR» не несет ярко выраженной принадлежности к какой-либо стране, известной производимой алкогольной продукцией. Использование многими российскими компаниями обозначений, выполненных буквами латинского алфавита, при маркировке производимой ими продукции опровергает выводы экспертизы.

Таким образом, обозначение по заявке № 2012725956 не может быть признано ложным или способным ввести в заблуждение потребителя в отношении страны происхождения товаров и нахождения их производителя, в связи с чем соответствующий довод заявителя следует признать убедительным.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение «TERNOVAYR» соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 24.02.2014, отменить решение Роспатента от 29.11.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012725956.